

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 19.07.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 853493, поданное ЗАО «Мясная галерея», г. Санкт-Петербург, ООО «АБИ Кейтеринг», г. Владимир (далее – лица, подавшие возражение), при этом установлено следующее.



Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 14.09.2021 по заявке № 2021758785 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.02.2022 за № 853493 в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), на имя Чувалова Владимира Евгеньевича, г. Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2022, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 853493 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 (3), 3 (1) и 3 (2) статьи 1483 Кодекса. В частности, указывается следующее:

- словесный элемент «FOODGITAL» оспариваемого знака является сложносоставным словом, образованным путем сложения слов «FOOD» (с англ. - еда) и искаженно выполненного слова «DIGITAL» (с англ. - цифровой);

- применительно к товарам 09 класса МКТУ (приложения для компьютерного программного обеспечения) и услугам 43 класса МКТУ по приготовлению и доставке блюд и однородных им, слово «FOODGITAL» будет явным образом восприниматься как указание на то, что доставка еды, а также ее приготовление осуществляется посредством цифрового контента / через приложение или с применением цифровых технологий;

- таким образом, обозначение «FOODGITAL» указывает на вид и способ оказываемых услуг, а также назначение товаров, а именно для товаров 09 и услуг 43 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №853493;

- предоставление правовой охраны товарному знаку «FOODGITAL» по свидетельству №853493 препятствует использованию третьими лицами в своей деятельности по оказанию услуг в сфере общественного питания словесного элемента «FOODGITAL» и сходных с ним словесных элементов «FOODIGITAL» / «FOOD DIGITAL», тем самым, лишая их возможности указывать непосредственно на вид и способ оказания услуг - доставка еды посредством цифрового контента;

- практикой Роспатента подтверждается дискламация словесных элементов «food», «digital» для товаров 09 и услуг 43 классов МКТУ (например, товарные знаки по свидетельствам №830464, №642224, №890090, №673955, №737846, №803158, №608766, знак по международной регистрации №1497035);

- регистрация товарного знака по свидетельству № 853493 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и, поскольку словесный элемент «FOODGITAL» занимает в товарном знаке доминирующее положение, то знак должен быть признан недействительным в целом;

- в отношении товаров, не являющихся приложениями для компьютерного программного обеспечения, и услуг, не относящихся к приготовлению блюд и их доставке, а также однородных с ними, товарный знак по свидетельству № 853493

вводит потребителей в заблуждение относительно вида товаров и услуг, их свойств и назначения;

- словесный элемент «FOODGITAL» написан с орфографической ошибкой, в связи с чем оспариваемый знак противоречит общественным интересам.

На основании изложенного, лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 853493 недействительным полностью.

В обоснование своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (их копии):

1. сведения из открытых реестров в отношении товарного знака по свидетельству №853493;
2. фотографии объектов общественного питания;
3. копии договоров аренды нежилых помещений с подтверждением оплаты;
4. копии меню, чеков;
5. копии договоров поставки и товарных накладных на поставку продуктов питания;
6. скриншоты приложения;
7. копии устава и выписки из ЕГРЮЛ ООО «Аби Кейтеринг».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, указав при этом следующее:

- входящий в состав комбинированного товарного знака по свидетельству № 853493 словесный элемент «FOODGITAL» выполнен заглавными буквами латинского алфавита, не разделен пробелами и не выделен каким-либо цветом, что представляет собой единое слово;

- в результате авторского подхода к разработке бренда, было образовано новое слово, имеющее фантазийный характер, семантически и фонетически нейтральное по отношению к товарам и услугам в соответствии с перечнем к зарегистрированному товарному знаку № 853493;

- оспариваемый товарный знак вызывает рассуждения, домысливания и ассоциации, то есть не может напрямую характеризовать товары и услуги, содержащиеся в перечне

оспариваемой регистрации, указывая, например, на какой-либо конкретный их вид, какое-либо конкретное их назначение или какие-либо конкретные их свойства;

- не существует такого видового наименования у предприятий общественного питания и доставки еды как «FOODGITAL», не существует такого вида услуг как «FOODGITAL» или соответствующего их назначения, обозначаемого как «FOODGITAL»;

- само слово «FOODGITAL» никак не обнаруживается в каких-либо общедоступных словарях или специализированных справочниках и не используется каким-либо образом в сети Интернет различными хозяйствующими субъектами, кроме заявителя (см., например, Интернет порталы «Яндекс», «Google»), то есть никак не является устойчивым и необходимым для общего свободного обращения в гражданском обороте в отношении тех или иных товаров и услуг;

- средний российский потребитель не владеет иностранными языками, а, следовательно, не может додумать о возможном словообразовании путем сложения двух английских слов «FOOD» и «DIGITAL»;

- что касается гипотетической возможности порождения словесным обозначением «FOODGITAL» в отношении соответствующих товаров и услуг каких - либо дополнительных рассуждений, домысливаний и ассоциаций, то следует отметить, что они предопределяют, напротив, наличие у него необходимой различительной способности для товаров 09 и услуг 43 классов МКТУ;

- исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что словесное обозначение «FOODGITAL» не может вводить потребителя в заблуждение, так как данное слово является новообразованным и семантически нейтральным;

- довод возражения о том, что словесное обозначение не соответствует пункту 3(2) статьи 1483 Кодекса, согласно которому не допускается регистрация товарных знаков, где слова написаны с нарушением правил орфографии несостоятелен, так как словесное обозначение «FOODGITAL», как упомянуто выше, является фантазийным сочетание букв, имеющих словесный характер. В связи с этим к данному словесному обозначению невозможно применить правила орфографии.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №853493.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.09.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; являющихся общепринятыми терминами.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с порядком оспаривания и признания неправомерным предоставления правовой охраны, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Заинтересованность устанавливается на дату обращения лица с возражением. Согласно материалам возражения, ЗАО «Мясная галерея» и ООО «АБИ Кейтеринг» входят в группу компаний «Аби продакт», специализирующуюся на производстве продуктов питания, а также на предоставлении услуг общественного питания, при этом, осуществить заказ блюд можно через специальную программу – приложение. Указанные лица имеют намерение использовать в своей деятельности обозначение «FOODGITAL», оспариваемый знак является препятствием к осуществлению хозяйственной деятельности данных лиц. Кроме того, по мнению лиц, подавших возражение, регистрация оспариваемого товарного знака противоречит общественным интересам ввиду написания словесного элемента «foodgital» с нарушением правил орфографии русского языка. Изложенное

выше позволяет признать ЗАО «Мясная галерея» и ООО «АБИ кейтеринг» заинтересованными в подаче настоящего возражения.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словесного элемента «FOODGITAL», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде стилизованного изображения половины вилки, а также помещенного под словесным элементом стилизованного изображения ножа. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 и 43 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «FOODGITAL», включенный в состав товарного знака по свидетельству №853493, отсутствует в качестве лексической единицы какого-либо распространенного языка, использующего при написании слов латинский алфавит (см. www.slovari.yandex.ru). Изложенное позволяет говорить о его фантазийном характере.

Вместе с тем, согласно доводам возражения словесный элемент «FOODGITAL» оспариваемого знака является сложносоставным словом, образованным путем сложения слова «food» (от англ. «еда») и искаженного выполненного слова «digital» (от англ. «цифровой»), ввиду чего указывает на вид и способ оказания услуг 43 класса МКТУ, а также назначение товаров 09 класса МКТУ.

Однако, к восприятию оспариваемого знака в качестве состоящего из формант, приведенных в возражении, нет никаких предпосылок. Так, в частности, словесный элемент «FOODGITAL» выполнен в единой стилистике - одним регистром, цветом, шрифтом, в связи с чем нет оснований для деления его на форманты. Визуально элемент «FOODGITAL» невозможно разделить на части.

Позиция об ошибочности деления единого словесного элемента на составные части – форманты при проведении экспертизы обозначения поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам (например, в постановлении Президиума СИП от

18.12.2017 по делу №СИП-700/2016, в решении СИП от 28.01.2014 по делу №СИП-241/2013, в решении СИП от 21.04.2017 по делу №СИП-38/2017, в решении СИП от 18.01.2018 по делу №СИП-171/2016 и т.д.).

При этом, даже в том случае, если разделить словесный элемент «FOODGITAL» на форманты «food» и «gital», толкование смыслового значения композиции данных элементов требует домысливаний ввиду нижеследующего. Согласно словарям (см. www.slovari.yandex.ru) элемент «food» переводится с английского на русский язык как «еда, пища, питание, кушанье, угощение, продовольствие, продукты питания, продовольственный товар, провизия, снедь, пищевой, продовольственный, продуктовый», тогда как элемент «gital» не имеет смысловых значений. При этом, материалами возражения не подтверждено мнение лиц, его подавших, о восприятии элемента «gital» в качестве искаженного написания слова «digital», указанный довод представляется коллегии надуманным.

Следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. Если в процессе экспертизы возникает вопрос – является ли элемент описательным, целесообразно исходить из следующего.

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

1. Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?
2. Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

В рассматриваемом случае элемент «FOODGITAL» способен вызывать рассуждения и домысливания, в связи с чем следует признать ассоциативный характер

данного обозначения. Коллегия усматривает, что напрямую рассматриваемый словесный элемент не указывает ни на вид товаров и услуг, ни на их характеристики.

В рассматриваемом случае элемент «FOODGITAL» является фантазийным и даже в случае разделения на его на форманты («food» и «gital») способен вызывать рассуждения и домысливания, в связи с чем следует признать ассоциативный характер данного обозначения. Коллегия усматривает, что напрямую рассматриваемый словесный элемент не указывает ни на вид и способ оказания услуг 43 класса МКТУ, ни на назначение товаров 09 класса МКТУ. Следовательно, оспариваемый знак соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В подтверждение доводов об описательности оспариваемого товарного знака лица, подавшие возражение, ссылаются на практику регистрации товарных знаков, в которых словесные элементы «food», «digital» относятся к неохраноспособным элементам знака (например, товарные знаки по свидетельствам №830464, №642224, №89090, №673955, №737846, №803158, №608766, международная регистрация №1497035). Однако, упомянутые регистрации не могут подтверждать доводы лиц, подавших возражение, поскольку относятся к обозначениям, существенным образом отличающимся от оспариваемой регистрации.

В возражении содержится довод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении тех товаров и услуг, для которых цифровые технологии не применяются, поскольку вводит потребителей в заблуждение относительно вида услуг, способа их оказания и назначения товаров. Вместе с тем, ввиду того, что оспариваемый знак признан фантазийным, у коллегии нет оснований для вывода о его несоответствии требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам возражения, оспариваемый знак противоречит общественным интересам ввиду того, что словесный элемент «FOODGITAL» выполнен с нарушением правил орфографии английского языка.

Отнесение словесного элемента «FOODGITAL» к категории фантазийных не позволяет признать данный элемент нарушающим правила орфографии какого-либо языка, в том числе, английского языка. Таким образом, у коллегии нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак способен каким-либо образом затронуть те

или иные интересы российского общества, противоречить правовым основам общественного порядка, вызывать возмущение членов общества.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.07.2022, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №853493.